

最新判決情報

2011 年

[9 月分]

○ケントアヴェニュー事件

知財高裁 H23.9.6 H23(行ケ)10067 審決取消請求事件(塩月秀平裁判長)

第 25 類「被服」ほかを指定商品とする登録商標「ケントアヴェニュー/Kent Ave.」(右上掲)に対する取消審判請求が成り立たないとされたので、当該審決の取消が求められた事案である。

【本件商標】

ケントアヴェニュー
Kent Ave.

【本件使用商標】

Kent Ave.

「Kent」(右下掲)は、「VAN」ブランドで人気を博した旧ヴァンジャケット(株)の紳士服ブランドであり、昭和 40 年代から 50 年代に流行した。現在 60 歳代の「VAN」「JUN」世代には懐かしいブランドである。

【引用商標】

Kent

旧ヴァンジャケット(株)は、昭和 53 年頃に倒産したが、その後、関係者によって昭和 55 年に現ヴァンジャケット社が設立され、「Kent」ブランドの商品が販売されてきた。

現在の「Kent」の商標権者はケントジャパン(株)であり、平成 13 年からは、イトーヨーカ堂がライセンスとして販売を行なっている。

そこで、本件登録商標の使用商標(右中段掲載)が、「Kent」ブランドの商品と出所の混同を生ずるおそれがあるとして、法 51 条に基づき登録の取消しが求められた。

しかし、審決では、引用商標「Kent」は、従前は周知著名であったとしても、平成 16 年以降は、周知著名であったとはいえないとして、出所混同の前提となる周知性を否定した。

判決でも同様に引用商標の周知性が否定されたが、その論拠の 1 つをみると、イトーヨーカ堂の平成 16、17 年度の年間売り上げ 20~30 億円が、メンズウエア業界 1 位のオンワード樺山の売上げ(500 億円~600 億円)や、平成 13 年度 100 位の 23 億円、平成 20 年度 100 位の 10 億円と比較されている点が注目される。

もちろん、売上高だけが商標の周知性を示すものではないし、事実として我々が知っているということと、雑誌等の周知性立証資料とは別なのは分かるが、本件では、周知性を否定する材料として売上高が着目されたようにも思われる。

しかし、「VAN」「JUN」世代にとって「Kent」は知られたブランドと思われるので、商標の態様如何によっては、かの「Kent」と同一または関連する出所の商品であるかのように、出所の混同を生ずる余地もあると思われる。

IPDL によると、原告は「Kent」のほか、「KENT KIDS」、「Jr. KENT」、「Kent/SPORTS」なども商標登録しているので、「Kent」が主要部となるような商標であれば、混同の余地がありそうである。

一方、判決が両商標は非類似であるといっているように、イギリスの州名や男子の名前である「Kent」の類似範囲がそれほど広いとも思われないので、「ケント通り」を意味する被告商標「Kent Ave.」まで混同を生ずるということは、言いすぎであろう。そのような判決理由であれば、納得しやすかった。

なお判決末尾では、被告が過去に引用商標の使用許諾を受けていたことや、旧ヴァンジャケット社から「Kent」ブランド商品の供給を受けていたことに触れられている。この点から原告は、被告にフリーライドの意図があったことを主張したが、判決は否定している。しかし、問題の原点がここにあったことは明らかであろう。

因みに、東京駅八重洲地下街にメンズショップ「Kent House」があり、これも「Kent」の流れを汲むショップであると考えていたが、営業主は登録商標「Kent House(図形)」(第 5114234 号)の商標権利者あり、原告でも被告でもない別会社であった。混同の一例である。

○ブルーノート事件

知財高裁 H23.9.14 H23(行ケ)10086 審決取消請求事件(飯村敏明裁判長)

第 35 類小売役務の権利範囲に関する初めての裁判所の判断である。

「ブルーノート」といえば、音楽ファンの間では、古くから知られた
ジャズレーベル(レコード制作会社)であろう。



そのようなブランド名から成る商標「Blue Note(音符図形)」(右掲)を国内の総合商社が第 35 類「総合小売役務」ほかで商標登録したため、ブルーノート社の親会社である米国キャピトル・レコーズ社が、法 4-1-15 号及び同 19 号を理由に登録の取消しを求めた事案である。

なお、被告商社は、1988 年より東京南青山において、ジャズクラブ「Blue Note Tokyo」を運営してきたが、2009 年に他社に営業譲渡した。当該ジャズクラブは現在も営業が行なわれ、ジャズファンには知られた存在のようである。

被告所有の本件商標の指定役務は、所謂「総合小売り」のほか、多数の商品の「特定小売り」を指定しているが、原告が周知性を主張する商品「CD、レコード」に関する特定小売役務は指定されていなかった。

そのため、当然ともいえるが、原告取扱商品と被告商標の「特定小売役務」との間においては、抵触関係はなく、主たる争点とはなっていない。

従って、主たる争点は、第 35 類「総合小売役務」(35K01)と、原告周知商品である「CD、レコード」などとの間において出所混同のおそれがあるか否かである。

結論として、特許庁、裁判所とも、原告商標の周知性は、「レコード、CD」の販売とその小売役務に限られるものであり、これらの商品や小売役務は、原告の「総合小売役務」によって保護される独占権の範囲に含まれるものでないとして、両者間における混同のおそれを否定し、原告の請求を斥けている。

その理由として、判決が「総合小売役務」の権利範囲について説示している点が注目されるが、言っていることは、要は特許庁編「類似商品・役務審査基準」が示した類似範囲のとおりである。

つまり、審査基準によると、第 35 類「総合小売役務」には、「35K01」の類似役務コードがつけられ、その他の特定小売役務(35K02~K21)とは類似関係や抵触関係はなく、また第 1 類から第 34 類までの商品商標との抵触関係もないという審査基準を説明しただけである。

特許庁は行政庁であり、第 35 類「総合小売役務」を指定した商標出願に対して、第 1 類から第 34 類までの商品商標との抵触審査、クロスサーチをすることは、現実として困難である。

また、一般論として、デパートや大手スーパーのような業態と、個々の商品の販売に特化される「特定小売役務」とが、原則として類似関係にはないと、一応の基準を設けることも、行政の立場からは、致し方ない面もあろう。

しかし、本件は法 4-1-15 号や同 19 号の問題であり、そもそも審査基準でいうところの類似関係がないことを前提としているのであるから、審査基準通りの判断をしたのでは、何らの解決にもならないであろう。

審査基準では、総合小売役務の権利範囲は、特定小売りに及ばないと判断されているが、現実論として、それで問題はないのであろうか。大手デパートやスーパーには、当然相応の周知性があるのであろうから、総合小売役務を指定した登録商標に類似する名称の特定小売店舗が出現した場合、当該大手デパート等の関連小売店舗であるかのように、需要者らが誤認混同を生ずるおそれがあると考えた方が、自然ではないのであろうか。

そのようにして、現実的、具体的に混同のおそれを判断して行くのでなければ、何のための「総合小売役務」であるか、「総合小売役務」を設けたことの意味がなくなってしまう。単に、出願人の便宜だけで「総合小売役務」を設けただけというのであれば、商標法が単なる商標登録手続法に過ぎず、現実の商標の使用に対して、何らの解決法も提示していないと批判されても仕方がないであろう。

また、本件被告商標をみても分かるように、被告商標は「総合小売役務」のほか、「織物・寝具、かばん、身の回り品、菓子・パン、牛乳、清涼飲料・果実飲料、茶・コーヒー・ココア、加工食料品、自動車、二輪自動車、自転車、家具、台所用品・清掃用具・洗濯用具、時計・眼鏡、たばこ・喫煙用具、宝玉及びその模造品」など、9つの特定小売の類似群、16もの商品群に相当する特定小売役務を指定している。

このことは、「総合小売役務」が、これらの「特定小売役務」には権利が及ばないので、必要に迫られてのことであろう。しかし、一方で見方を変えると、被告は、本件商標「BLUE NOTE」という店舗名の下で、「衣料品・食料品・生活用品」を一括して販売するデパートなどの大手店舗のほか、同じ商標の下で、16もの特定の商品を販売する小売店をも経営するというので、需要者からみれば、同じ経営主体による「BLUE NOTE」という様々な業態の店舗が街中で見られることになる。つまり、相当な規模の、総合小売りに近い特定小売りの業態ということになる。

このように、1つの商標の下に多岐にわたる業態の小売店舗が展開される場合、果たして、審査基準の類似範囲通りに、総合小売役務と個々の特定小売役務に分けて、混同のおそれを判断することにどれだけの意味があるのだろうか。

判決第16頁中ほどでは、被告商標の出願前から、原告商標「BLUE NOTE」は、音楽関係者や音楽愛好家などの需要者において広く認識されていたと認定するが、その範囲は、「レコード、CD」の販売や小売役務に限られると言っている。

しかし、一方、被告商標は総合小売役務に加えて、16もの品目、具体的にはさらに多数の商品分野になるであろう小売役務を指定しているのであり、これらの日常消費財の需要者には当然音楽関係者も含まれているのである。

さらに、被告商標は、「BLUE NOTE」の文字のほか、音符の図形を含んでいるなど、音楽関係のブランドであることを全面に打ち出して、総合小売店舗や多数の特定小売店舗を展開しようというのであるから、ジャズレーベルの原告商品と、混同を生ずる余地もあることにある。この点を、詳らかに検討し、混同のおそれが判断されたのであれば、本件判決の価値は、さらに高まったであろう。

思うに、原告側の主張、立証に期待したかったと悔やまれるところである。

○黒糖ドーナツ棒 vs 棒でドーナツ黒糖事件

大阪地裁 H23.9.15 H22(ワ)3490 差止請求権不存在確認等請求本訴事件

H22(ワ)10157 商標権侵害行為等差止請求反訴事件 (森崎英二裁判長)

第30類「黒糖を使用した棒状形のドーナツ菓子」を指定商品として、法3-2項の使用による識別性が認められて登録された商標「黒糖／ドーナツ棒」(右掲)の権利者(本訴被告)が、商標「棒でドーナツ／黒糖」の下に「菓子」を販売する原告とその取引先に対して、商標権侵害する旨の警告書を送付したので、原告より商標権侵害の事実はないとして被告に対して差止請求権が存在しないことの確認を求めたのが本訴である。

これに対して、被告商標権者側から、商標権侵害を理由として差止等を求めて反訴が提起された。主たる争点は、両商標の類似性である。

黒糖
ドーナツ
棒

判決では、原告商標「棒でドーナツ／黒糖」と、被告登録商標「黒糖／ドーナツ棒」とは、外観、称呼が異なる一方、「黒糖を使用した棒状形のドーナツ菓子」という観念において同一であるが、当該観念は被告登録商標の指定商品ないし被告商品そのものを想起させ、それ以上の意味を有するものでないため、外観及び称呼の相違により、両商標は明確に区別できる非類似商標であるとして、商標権侵害を否定した。

使用による識別性が認められて登録された商標権の限界ということであろう。

なお関連する事件として、知財高裁本年3月28日判決がある。

○TVプロテクタ事件

知財高裁 H23.9.20 H23(行ケ)10085 審決取消請求事件(塩月秀平裁判長)

第9類「電気通信機械器具ほか」を指定商品とする商標「TVプロテクタ」(標準文字)が、第9類「商品に取り付けた感知ラベルやタグを検知し警告する万引き防止装置及びそのセンサー、電気通信機械器具」を指定商品とする引用商標「PROTECTOR」(標準文字)によって拒絶されたので、当該審決の取消が求められた事案である。

特許庁では、本願商標中の「TV」が「テレビジョン受信機」を意味するので識別性を欠くとして除外し、当然のように引用商標に類似すると判断した。

しかし判決では、「テレビ」を意味する「TV」と「プロテクタ」とでは意味的な結び付きが強いとは言えないので、全体としても特定の観念は生じず、「ティービープロテクタ」一連の称呼が生ずるとして、引用商標とは非類似と判断して審決を取り消した。

非類似の理由は色々言えるが、長年商標に携わる者としては、両商標が類似しないことは一見ただけで感覚的に理解できるケースである。むしろ、特許庁の審査官、審判官の中に、そのような感覚を欠く方が居られることに、驚きを感じる。

○モンテローザカフェ事件

知財高裁 H23.9.27 H23(行ケ)10081 審決取消請求事件(塩月秀平裁判長)

第43類「飲食物の提供ほか」を指定役務とする登録商標「モンテローザカフェ」が、同じく「飲食物の提供」を指定役務とする登録商標「モンテローザ」(右掲)を引用商標とする無効審判によりその登録が無効とされたので、当該審決の取消しが求められた事案である。

争点は、本件商標中の「カフェ」の語の識別性に関する取扱いである。

判決では、本件商標のように2つの語から成る結合商標の要部認定が許される場合に関して、つつみおひなっこや事件最高裁判決を引用し、一方が出所識別標識として強く支配的な印象を与える場合と、逆に他方が識別標識としての称呼、観念が生じないときなどに限られると前置きした。

その上で、本件商標中、「カフェ」の語は、多数存在する「コーヒ一点、喫茶店」を意味する役務を提供する場所、あるいは役務の業種を示すものとして識別機能は弱く、そこに所出識別機能としての称呼、観念は生じないが、一方、「モンテローザ」は、スイス・イタリアアルプスの高峰を意味するしゃれた語であり、「カフェ」の業態を特定する強く支配的な部分であるので、要部は「モンテローザ」にあるとして、両商標を類似とする審決を支持した。

なお「カフェ」のような業態を含む商標であっても、必ずしも当該業態部分が除外されるものではないことは、以下の審決例からも明らかであろう。やはり個別の判断ということになろう。

不服 2010-14222	第 43 類	江戸っ子寿司	X	①江戸っ幸、②EDOKKO
不服 2010-13764	第 43 類	喜多そば	X	キタ(称呼)
不服 2008-14988	第 43 類	串揚げ家 開	X	KAI (図形)
不服 2008-23633	第 43 類	爆弾うどん	X	爆弾ハンバーグ
不服 2003-21256	第 44 類	ふれあい薬局	X	ふれあい
不服 2007-11910	第 39 類	Takara Taxi	X	タカラ(称呼)
不服 2007-21967	第 43 類	拉麺開花	X	開花
不服 2002-6136	旧第 42 類	エイビーシードラッグ	X	ABC

ABCDRUG